

# PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 06721PT22/Ha	<b>FOR FURTHER ACTION</b>	See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/003096	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 24 March 2004 (24.03.2004)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 26 April 2003 (26.04.2003) ]
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 7 B41F 19/06, B44C 1/17, A61C 17/00		
Applicant BRAUN GMBH		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).
  2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.
- In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Box No. I	Basis of the report
<input type="checkbox"/> Box No. II	Priority
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
<input type="checkbox"/> Box No. IV	Lack of unity of invention
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
<input type="checkbox"/> Box No. VI	Certain documents cited
<input type="checkbox"/> Box No. VII	Certain defects in the international application
<input type="checkbox"/> Box No. VIII	Certain observations on the international application

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Date of issuance of this report 28 October 2005 (28.10.2005)
Facsimile No. +41 22 740 14 35	Authorized officer  <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Yolaine Cussac</div>
Telephone No. +41 22 338 70 80	

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

REC'D 30 NOV 2004

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

AP

PCT

PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/003096

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
24.03.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
26.04.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
B41F19/06, B44C1/17, A61C17/00

Anmelder  
BRAUN GMBH

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☒ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E  
Tel. +49 89 2399-2786



---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung,
- ☒ Ansprüche Nr. 2

Begründung:

- ☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr.      beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
- ☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 2 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

**siehe Beiblatt**

- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- ☐ für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
- ☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil
  - die schriftliche Form ☐ nicht eingereicht wurde.
  - ☐ nicht dem Standard entspricht.
  - die computerlesbare Form ☐ nicht eingereicht wurde.
  - ☐ nicht dem Standard entspricht.
- ☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.
- ☐ Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 1,3-11 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1,3-11
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1,3-11 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt III**

**Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

**Klarheit:**

1. Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der abhängige Anspruch 2 nicht klar ist.
2. Der vorliegende Anspruch 2 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch 2 wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren; damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben, ohne die für die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten.

**Zu Punkt V**

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:  
D1 : US 4 409 063 A (ROBERT BROWN) 11. Oktober 1983 (1983-10-11)  
  
D2 : EP 0 324 238 A (DELCO ELECTRONICS OVERSEAS CORPORATION)  
19. Juli 1989 (1989-07-19)  
  
D3 : DE 101 48 975 A1 (ANTON ZAHORANSKY GMBH & CO.) 10. April 2003  
(2003-04-10)  
  
D4 : US 3 817 172 A (DAVID HORTON) 18. Juni 1974 (1974-06-18)
2. **Erfinderische Tätigkeit:**
  - 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 3 bis 11 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

## 2.2 Unabhängiger Anspruch 1:

Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Spalte 7, Zeile 6 bis Spalte 12, Zeile 5 und Figuren 1 bis 22) ein Verfahren zum Bedrucken einer Kunststoffoberfläche, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil unterscheidet:

"... die zu bedruckende Werkstückoberfläche ... vor dem Bedruckungsvorgang mittels einer Heizeinrichtung ... vorgewärmt wird und dass die Temperatur der Stempelfläche ... des Heissprägestempels im Bereich von 140° C bis 240° C, ... liegt".

Dokument D2 (= EP-A-0 324 238), vgl. Zusammenfassung; Spalte 1, Zeile 1 bis Spalte 5, Zeile 27 und Figuren 1 bis 3, beschreibt hinsichtlich dieser Merkmale dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieser Merkmale in das in Dokument D1 beschriebene Verfahren als eine fachübliche Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

Angesichts der in der Beschreibungseinleitung dargelegten Problematik ist es für den Fachmann offensichtlich naheliegend, das Heissprägeverfahren für Werkstücke mit Kunststoffoberflächen gemäss Dokument D2 auch auf das Heissprägeverfahren für Werkstücke mit Kunststoffoberflächen gemäss Dokument D1 zu übertragen.

## 2.3 Abhängige Ansprüche 3 bis 11:

### 2.3.1 Ansprüche 3 und 9:

Die abhängigen Ansprüche 3 und 9 betreffen eine geringfügige Änderung des Verfahrens nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 3 und 9 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

### 2.3.2 Ansprüche 4 bis 6:

Das Dokument D2 offenbart bereits alle Merkmale der vorliegenden Ansprüche 4 bis 6.

**2.3.3      Ansprüche 7, 8, 10 und 11:**

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 7, 8, 10 und 11 wurden schon für denselben Zweck bei einem ähnlichen Verfahren benutzt, vgl. dazu

- a)    Dokument D3, siehe das ganze Dokument, bezüglich der vorliegenden Ansprüche 7 und 8, sowie
- b)    Dokument D4, vor allem Zusammenfassung; Spalte 1, Zeile 3 bis Spalte 3, Zeile 24 und Figur 1, bezüglich der vorliegenden Ansprüche 10 und 11.

Für den Fachmann war es daher naheliegend, diese Merkmale auch bei einem Verfahren gemäß Dokument D1 mit entsprechender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 7, 8, 10 und 11 zu gelangen.